DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT
80297 München

Telefon: +49 89 2195-0
Telefax: +49 89 2195-2221
Telefonische Auskünfte: +49 89 2195-3402
Internet: http://www.dpma.de

Zahlungsempfänger: Bundeskasse Halle/DPMA
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
Anschrift der Bank: Bundesbankfiliale München
Leopoldstr. 234, 80807 München

Richtlinien für die Durchführung der Recherche nach § 7 GebrMG

(Gebrauchsmuster-Rechercherichtlinien)

vom 31. März 2015

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung

2. Rechercheantrag

3. Formelle Behandlung des Rechercheantrags

4. Gegenstand der Recherche

5. Umfang der Recherche

6. Rechercherbericht

7. Inkrafttreten

1. Vorbemerkung

Die Rechercherichtlinien dienen dazu, eine gleichmäßige Behandlung der Rechercheanträge nach § 7 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter Beachtung gleicher Grundsätze sicherzustellen.

2. Rechercheantrag

Das DPMA ermittelt auf Antrag den Stand der Technik, der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstands der Gebrauchsmusteranmeldung oder des Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehen ist (§ 7 Absatz 1 GebrMG).

Der Antrag kann von dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen oder jedem Dritten gestellt werden (§ 7 Absatz 2 Satz 1 GebrMG). Der Antrag ist schriftlich einzureichen (§ 7 Absatz 2 Satz 2 GebrMG).

Antragsteller ohne Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung in Deutschland müssen einen im Inland als Rechts- oder Patentanwalt zugelassenen Vertreter bestellen (§ 7 Absatz 2 Satz 3 i. V. m. [in Verbindung mit] § 28 Absatz 1 GebrMG). Inlandsvertreter kann auch ein Patentassessor nach § 155 Patentanwaltsordnung (PAO) oder ein Erlaubnisscheininhaber nach § 160 PAO i. V. m. § 178 PAO (in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung) sein. Als Vertreter kann auch ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bestellt werden, wenn er seine berufliche Tätigkeit unter einer bestimmten, mit deutschen Rechts- oder Patentanwälten vergleichbaren Berufsbezeichnung ausüben darf (§ 28 Absatz 2 GebrMG).

Mit dem Antrag ist eine Gebühr nach dem Patentkostengesetz (PatKostG) zu zahlen; wird sie nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt der Antrag nach § 6 Absatz 2 PatKostG als zurückgenommen.

Ist bereits ein Rechercheantrag eingegangen, so gelten spätere Rechercheanträge als nicht gestellt (§ 7 Absatz 4 Satz 1 GebrMG). In diesem Fall wird dem Antragsteller des späteren Antrags mitgeteilt, zu welchem Zeitpunkt der frühere Antrag eingegangen ist; die für die Recherche gezahlte Gebühr nach dem PatKostG wird zurückgezahlt (§ 7 Absatz 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 43 Absatz 4 Satz 2 und 3 PatG [Patentgesetz]).

Der Eingang des Rechercheantrags wird im Patentblatt veröffentlicht, jedoch nicht vor der Eintragung des Gebrauchsmusters (§ 7 Absatz 3 Satz 1 GebrMG). Hat ein Dritter den Antrag gestellt, wird der Eingang des Antrags außerdem dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen mitgeteilt (§ 7 Absatz 3 Satz 2 GebrMG); ebenso ist eine sich nach der Mitteilung an den Anmelder oder den als Inhaber Eingetragenen erweisende Unwirksamkeit des von einem Dritten gestellten Antrags dem Anmelder bzw. [beziehungsweise] dem als Inhaber Eingetragenen und dem Dritten mitzuteilen (§ 7 Absatz 5 GebrMG).

Der Rechercheantrag setzt eine anhängige Gebrauchsmusteranmeldung oder ein eingetragenes Gebrauchsmuster voraus. Er kann bereits mit der Anmeldung gestellt werden. Gilt eine Gebrauchsmusteranmeldung, zu der ein Rechercheantrag gestellt worden ist, nach § 6 Absatz 1 Satz 1 und 2 GebrMG i. V. m. § 40 Absatz 5 Satz 1 PatG vor Beginn oder während der Recherche als zurückgenommen, ist Folgendes zu beachten: Die Recherche auf einen wirksam gestellten Antrag ist auf Verlangen des Anmelders dennoch durchzuführen bzw. fertigzustellen, sofern der Anmelder ein schutzwürdiges Interesse an der Erstellung des Rechercheberichts darlegt.

3. Formelle Behandlung des Recherche-antrags

Der eingereichte Rechercheantrag wird auf seine Wirksamkeit geprüft. Die hierfür zuständige Stelle veranlasst auch die Mitteilung an den Anmelder bzw. den als Inhaber Eingetragenen sowie die Veröffentlichung im Patentblatt, letztere jedoch nicht vor der Eintragung des Gebrauchsmusters (§ 7 Absatz 3 Satz 1 GebrMG). Nach Feststellung der Wirksamkeit des Rechercheantrags wird die Akte der für die Hauptklasse zuständigen Prüfungsstelle zur Durchführung der Recherche zugeleitet.

Die Prüfungsstelle prüft alsbald nach Eingang der Akte ihre Zuständigkeit. Hält sie sich für nicht zuständig, so leitet sie unverzüglich Maßnahmen zur Feststellung der für die Hauptklasse zuständigen Prüfungsstelle ein.

Die zuständige Prüfungsstelle ist für die Durchführung der Recherche verantwortlich; sie ergänzt erforderlichenfalls auch die fehlenden Nebenklassen im notwendigen Umfang.

Recherchen nach § 7 GebrMG werden von den zuständigen Prüfungsstellen des DPMA in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs unverzüglich durchgeführt. Die Prüfungsstellen sind dabei angehalten, die Recherchen möglichst so durchzuführen, dass dem Antragsteller das Rechercheergebnis rechtzeitig vor Ablauf des Prioritätsjahres vorliegt. Auf einen begründeten Beschleunigungsantrag hin ist eine Änderung der Reihenfolge der Bearbeitung der Anträge möglich. Begründet ist ein Beschleunigungsantrag in der Regel dann, wenn andernfalls erhebliche Nachteile für den Antragsteller als wahrscheinlich erscheinen.

Gemäß § 7 Absatz 3 Satz 3 GebrMG ist jedermann berechtigt, dem DPMA Hinweise zum Stand der Technik zu geben, der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstandes der Gebrauchsmusteranmeldung oder des Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehen ist. Eingaben dieser Art sind dem Anmelder bzw. dem als Inhaber Eingetragenen und während eines anhängigen Rechercheverfahrens auch der zuständigen Prüfungsstelle umgehend zuzuleiten. Dieser Stand der Technik wird in den Recherchebericht aufgenommen, wenn die zuständige Prüfungsstelle ihn als relevant ansieht.

4. Gegenstand der Recherche

Gegenstand der Recherche ist das, was nach den Schutzansprüchen unter Schutz gestellt werden soll. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Schutzansprüche heranzuziehen.

Liegen mehrere Anspruchsfassungen vor, so ist der Recherche die zuletzt eingereichte, von der zuständigen Prüfungsstelle als zulässig im Sinne von § 4 Absatz 5 GebrMG erachtete Fassung zugrunde zu legen.

5. Umfang der Recherche

Mit der Recherche ist der Stand der Technik so zu ermitteln, dass damit die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung vorläufig beurteilt werden kann. Jede Anmeldung wird im Rahmen des Verfahrens nach § 7 GebrMG nur einmal recherchiert. Die Prüfungsstelle hat sich hierbei der vorhandenen, technischen Hilfsmittel sowie der durch diese verfügbaren Informationsquellen zu bedienen, sofern dies erfolgversprechend und im Hinblick auf den Aufwand vertretbar erscheint; dazu gehört immer auch das Heranziehen des vom Anmelder selbst genannten Standes der Technik. Es wird soweit wie möglich bei jeder Recherche geprüft, ob in anderen Staaten bereits Rechercheergebnisse vorliegen.

Für jeden Schutzanspruch – soweit er nicht nur Selbstverständlichkeiten enthält – ist der ermittelte Stand der Technik anzugeben. Die für die Hauptklasse zuständige Prüfungsstelle hat dabei die vom Anmelder bzw. als Inhaber Eingetragenen genannten Dokumente – ggf. [gegebenenfalls] nach Anforderung beim Anmelder bzw. als Inhaber Eingetragenen – zu berücksichtigen. Wird infolge einer zu weiten Fassung des Hauptanspruchs der Umfang des anzugebenden Standes der Technik zu groß, so ist derjenige Stand der Technik zu nennen, welcher dem Erfindungsgegenstand unter Berücksichtigung einschränkender Merkmale der Unteransprüche besonders nahe kommt. Zur Bestimmung des Wortsinns der Ansprüche sind die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen.

Bei der Nennung von Patentdokumenten (Druckschriften) genügt es, wenn jeweils nur ein Mitglied einer Patentfamilie berücksichtigt wird, es sei denn, es besteht Grund zur Annahme, dass bei dem Inhalt einzelner Mitglieder der gleichen Patentfamilie wesentliche, sachliche Unterschiede bestehen.

Es gilt der Grundsatz der gründlichen, aber nicht übertriebenen Recherche. Wird bei der Durchführung der Recherche erkennbar, dass für eine nur noch geringe Verbesserung des bisher erzielten Rechercheergebnisses ein unverhältnismäßig großer Arbeitsaufwand erforderlich wäre, ist die Recherche zu beenden. Als Bezugszeitpunkt für die Recherche ist der Anmeldetag und nicht der ggf. in Anspruch genommene Prioritätstag zu wählen. Bei einer Abzweigung nach § 5 Absatz 1 GebrMG ist der Anmeldetag der zugrunde liegenden Patentanmeldung maßgebend.

Auch nachveröffentlichte Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster mit älterem Zeitrang (§ 15 Absatz 1 Nummer 2 GebrMG) sind zu nennen, sofern sie zum Zeitpunkt der Recherche bereits als Stand der Technik vorliegen. Hierbei sind auch internationale Anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag anzugeben, wenn das DPMA Bestimmungsamt ist, und europäische Patentanmeldungen, in denen die Bundesrepublik Deutschland bestimmt oder benannt ist. Eine Neuheitsschonfrist nach § 3 Absatz 1 Satz 3 GebrMG ist ggf. zu berücksichtigen.

Bei Datenbank-Recherchen ist ein Protokoll über den vollständigen Ablauf der Recherche zu erstellen, das die angewählten Datenbanken sowie die verwendeten Suchbegriffe enthält. Das Protokoll ist der Akte als elektronisches Dokument zuzuführen.

Ist der Anmeldungsgegenstand oder sind Teile des Anmeldungsgegenstandes wegen Mängeln in den Unterlagen nicht recherchierbar, so ist im Recherchebericht anzugeben, zu welchen Ansprüchen nicht recherchiert wurde und aus welchem Grunde dies nicht geschehen ist.

6. Recherchebericht

Der Recherchebericht hat folgende Angaben zu enthalten:

A. Klassifizierung des Anmeldungsgegenstandes nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC)

B. Recherchierte Gebiete und Recherchemittel (zum Beispiel Datenbanken)

Es sind alle bei der Recherche herangezogenen Klassifikationseinheiten und Recherchemittel anzugeben, und zwar auch dann, wenn in der recherchierten Klasse kein Stand der Technik ermittelt werden konnte.

C. Ergebnis der Ermittlung des Standes der Technik

Der ermittelte Stand der Technik ist unter Bezug auf die Nummern der Schutzansprüche, ggf. mit Erläuterungen und Hinweisen auf relevante Textstellen und Abbildungen, falls dies zum Verständnis notwendig ist, tabellarisch aufzuführen. Bei einem Stand der Technik, der keinem der Schutzansprüche zugeordnet werden kann, entfällt die Bezugnahme auf die Schutzansprüche.

Patentdokumente sind nach dem Zwei-Buchstaben-Ländercode gemäß WIPO Standard ST. 3 zu zitieren (vergleiche Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts Nummer 2/98, BlPMZ 1998, 157–159). Es sind außerdem die Druckschriftennummer und -art zu zitieren. Nicht-Patentliteratur, wie beispielsweise Textstellen in Büchern und Zeitschriften, ist gemäß Hausverfügung Nummer 15 so zu zitieren, dass sowohl das Buch oder die Zeitschrift als auch die in Frage kommenden Textstellen eindeutig ermittelbar sind. Anzugeben sind außerdem die Kategorien (Relevanzindikatoren) des ermittelten Standes der Technik in Großbuchstaben gemäß WIPO Standard ST. 14. Dabei bedeutet:

X Entgegenhaltung, die die Neuheit einer beantragten Erfindung oder das Vorliegen eines erfinderischen Schrittes einer beanspruchten Erfindung **allein** in Frage stellt

Y Entgegenhaltung, die das Vorliegen eines erfinderischen Schrittes einer beanspruchten Erfindung **in Kombination mit** einer oder mehreren solcher Entgegenhaltungen in Frage stellt, wobei die Kombination für einen Fachmann nahe liegen muss

A Dokument, das den technologischen Hintergrund definiert

O Dokument, das Bezug nimmt auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder eine andere Art der Offenbarung (nur hinsichtlich **inländischer** Vorbenutzung relevant)

P im Prioritätsintervall veröffentlichter Stand der Technik

T nachveröffentlichter, nicht kollidierender Stand der Technik, der die Theorie der angemeldeten Erfindung betrifft und für ein besseres Verständnis der angemeldeten Erfindung nützlich sein kann oder zeigt, dass die der angemeldeten Erfindung zugrunde liegenden Gedankengänge oder Sachverhalte falsch sein können

E frühere Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung gemäß § 15 GebrMG

D Stand der Technik, der bereits in der Anmeldung oder dem Gebrauchsmuster genannt ist (sogenanntes Eigenzitat) und auch von der Prüfungsstelle als relevant betrachtet wird

L aus besonderen Gründen genanntes Dokument, zum Beispiel zum Nachweis des Veröffentlichungstags einer in Betracht gezogenen Entgegenhaltung oder bei Zweifeln an der Priorität.

Handelt es sich beim ermittelten Stand der Technik um Nicht-Patentliteratur mit möglicherweise eingeschränkten Druck- und Kopierrechten, so dürfen diese Dokumente aus Gründen des Urheberrechts nicht in die elektronische Schutzrechtsakte eingebunden werden. Es ist daher darauf zu achten, dass derartige Dokumente im Nicht-Patentliteratur-Archiv des DPMA abgelegt werden und der elektronischen Schutzrechtsakte die Zitierung mit den vollständigen bibliographischen Angaben sowie die Archiv-Identifikationsnummer der Dokumente hinzugefügt werden.

D. Vollständigkeit des Rechercheergebnisses

Im Recherchebericht ist außerdem darauf hinzuweisen, dass eine Gewähr für die Vollständigkeit der Ermittlung des Standes der Technik (§ 7 Absatz 6 GebrMG) und für die Richtigkeit der angegebenen Kategorien nicht übernommen wird.

E. Nicht recherchierte Sachverhalte

Im Falle, dass Gegenstände von Schutzansprüchen nach § 2 GebrMG nicht schutzfähig oder aus sonstigen Gründen nicht recherchierbar sind, ist dies im Recherchebericht festzustellen und kurz zu begründen.

Weitere Hinweise, die auf eine prüfungsähnliche Bewertung des Gegenstandes der Anmeldung oder des Gebrauchsmusters hindeuten, sind zu unterlassen.

Der Anmelder bzw. der als Inhaber Eingetragene und der Antragsteller erhalten den ermittelten Stand der Technik zusammen mit dem Recherchebericht. Lediglich Nicht-Patentliteratur – mit möglicherweise eingeschränkten Druck- und Kopierrechten – wird mit gesonderter Post versandt.

Zitierte Nicht-Patentliteratur ist in der Online-Akteneinsicht für die Öffentlichkeit nur als Fundstelle verfügbar.

Wird nach der Veröffentlichung des Hinweises auf den Recherchebericht im Patentblatt auf der Gebrauchsmusterschrift ein schwerwiegender Fehler in Bezug auf den angegebenen Stand der Technik (zum Beispiel falsches Druckschriftenzitat) festgestellt, so wird im Patentblatt eine entsprechende Berichtigung veröffentlicht. Die Betroffenen sind zu unterrichten. Ist auf Grund des Rechercheberichts ein falsches Dokument übersandt worden, so ist das richtige Dokument nachzusenden.

7. Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. Mai 2015 in Kraft und ersetzen die bisherige Fassung vom 2. September 2009 (BlPMZ 2009, 363 ff.).

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Rudloff-Schäffer